



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 25 au 29 AVRIL 2011

DECISION N° 00148 /OAPI/CSR DU 29 AVRIL 2011

COMPOSITION

Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh
Membres : Madame KOUROUMA Paulette
Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber
Rapporteur : Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber

Recours en annulation de la décision n°
00202/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 juin 2010 portant radiation de
l'enregistrement de la marque « COOKZEN + vignette » n° 57212.

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ;
- Vu** Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;
- Vu** La décision n° 00202/OAPI/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



1950

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

04100

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Vu Les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque «COOKZEN + Vignette» a été déposée le 4 Octobre 2007 par les Etablissements SOLA, enregistrée sous le n° 57212 dans la classe 29, puis publiée au BOPI n° 1/2008 du 20 Septembre 2008 ;

Considérant qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 29 Janvier 2009 par la société HANGZHOU RICHLAND FOODS Co. LTD, titulaire de la marque verbale «COOKZEN» n° 57418, déposée le 1^{er} octobre 2007 dans la classe 30 ;

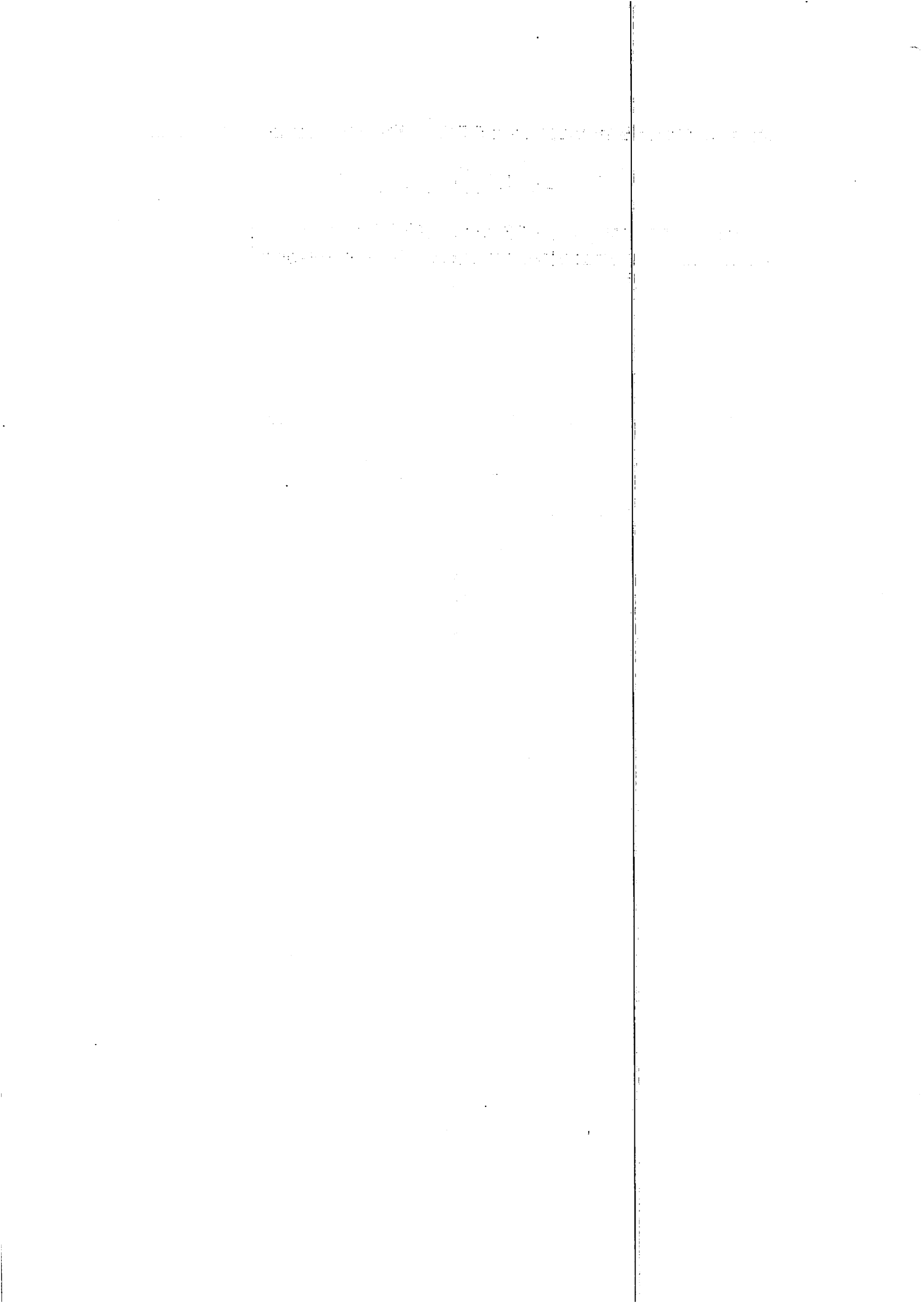
Considérant que par décision n° 00202/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 Juin 2010, le Directeur Général de l'OAPI a radié la marque « COOKZEN + vignette » n° 57212 au motif qu'il existe, au regard des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les deux marques en présence se rapportant aux produits similaires des classes 30 pour « COOKZEN » n° 57418 du 1^{er} octobre 2007 et 29 pour « COOKZEN + Vignette » n° 57212 du 4 Octobre 2007, un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Considérant que cette décision a fait l'objet d'un recours par les Etablissements SOLA en date du 10 mars 2010 ;

Qu'au soutien de cette action, et dans leurs écritures du 30 Août 2010, les Etablissements SOLA, ayant pour Conseil Me ALI Badjouma, Avocat au Barreau du Togo, invoquent deux moyens et concluent à la responsabilité de l'OAPI pour faute ;

Considérant que sur le premier moyen, le recourant expose que contrairement aux allégations du Directeur Général de l'OAPI, il n'y a aucun risque de confusion entre sa marque « COOKZEN 60 Flavour Cubes » n° 57212 couvrant les produits de la classe 29 et celle de son adversaire « COOKZEN » n° 57418 couvrant ceux de la classe 30 ;

Qu'il précise à cet effet que sa marque, exploitée pour les produits dits « bouillons » c'est-à-dire des tablettes de cube destinées aux bouillons et divers comme indiqué dans la partie produits et services y correspondante, revendique en plus les couleurs rouge, blanc, jaune,



noire et vert, le tout constituant un ensemble, ce qui n'est pas le cas de la marque verbale COOKZEN dont la classe des produits 30 est distincte de la sienne ;

Que sur cette base, le Directeur Général de l'OAPI a violé les dispositions des articles 5, alinéa 2 et 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Considérant que sur le deuxième moyen, les Etablissements SOLA soutiennent que la décision encourue a violé les dispositions de l'article 5, alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, en ce qu'elle a ignoré la demande de revendication de propriété basée sur la priorité de l'usage ;

Qu'ils ont prouvé à suffisance que depuis 2006, ils exploitent la marque COOKZEN ;

Que c'est pour cette raison qu'ils ont saisi l'OAPI le 29 juin 2007 d'une demande en recherche d'antériorité, bien avant l'enregistrement par la société HANGZHOU RICHLAND FOODS Co. LTD de la même marque ;

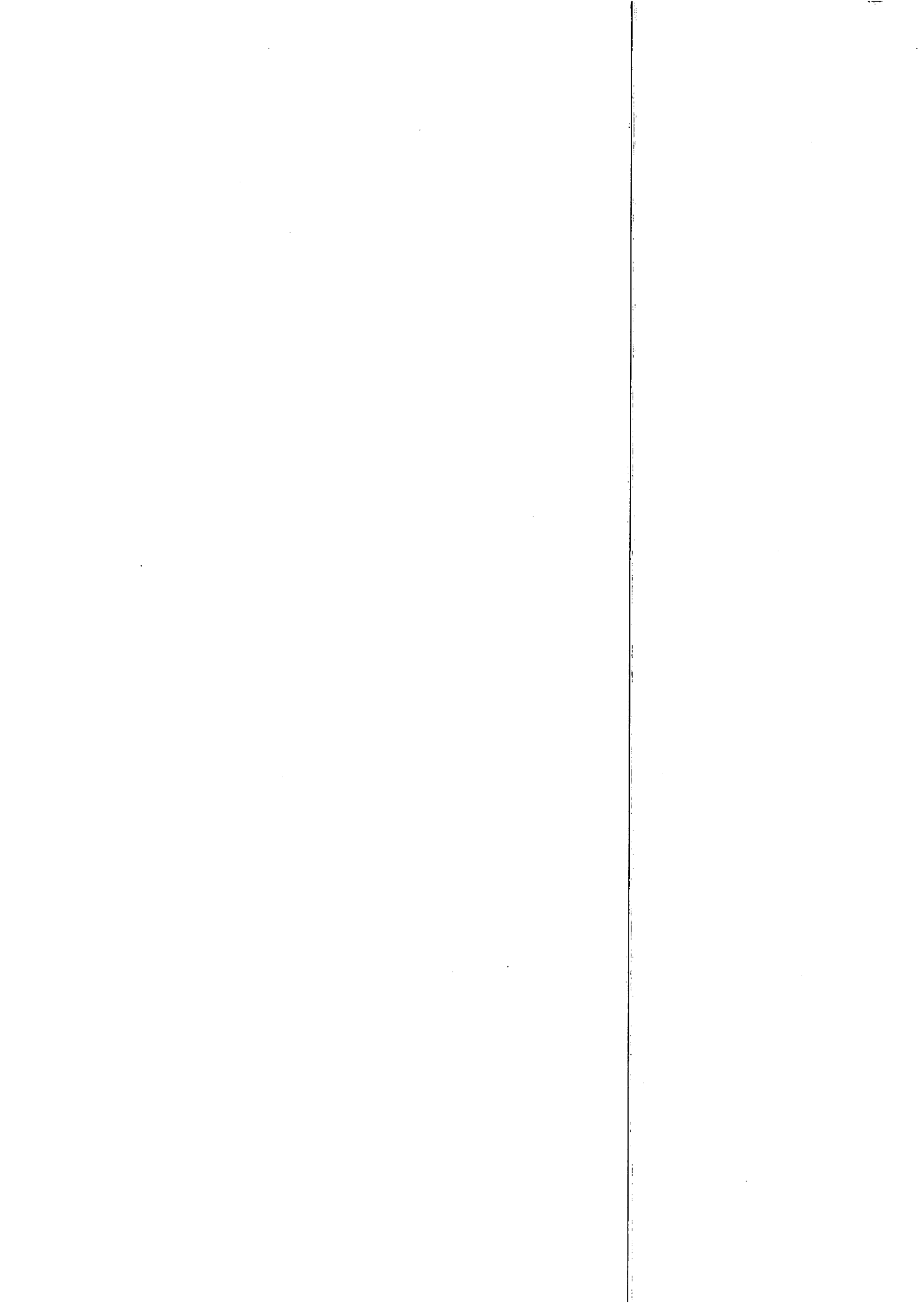
Qu'au mépris de cette priorité d'usage, l'OAPI a cru devoir donner un coup de pouce à cette société, en recevant sa demande d'enregistrement ;

Considérant que sur la faute imputée à l'OAPI, les Etablissements SOLA soutiennent qu'elle a agi avec une légèreté blâmable, en répondant à leur demande de recherche d'antériorité au bout de deux mois au lieu des soixante douze heures prévues et en recevant au mépris de leur priorité d'usage, la demande d'enregistrement de la société HANGZHOU RICHLAND FOODS CO. LTD ;

Qu'en réparation des préjudices financiers, économiques et moraux subis de ce fait, ils demandent la condamnation de l'OAPI à la somme de FCFA deux milliards (2 000 000 000) ;

Considérant qu'en réplique, la société HANGZHOU RICHLAND FOODS CO. LTD, ayant pour conseil, le Cabinet d'Avocats Ekani Conseils, conclut à la confirmation de la décision attaquée ;

Qu'elle soutient qu'entre les deux marques en conflit, il y a un réel risque de confusion tenant à l'identité de l'élément verbal dominant



« COOKZEN » et à la similarité des produits couverts, qui sont tous des préparations et mélanges entrant dans l'alimentation ;

Que par ailleurs sur le moyen tiré de l'antériorité de l'usage, elle expose que la procédure de revendication de propriété n'a nullement été mise en œuvre par les Etablissements SOLA ;

Qu'elle relève enfin que la Commission Supérieure de Recours est incompétente pour allouer des dommages et intérêts ;

Considération que dans un mémoire en duplique daté du 25 Avril 2011, les Etablissements SOLA soutiennent que l'opposition de la société HANGZHOU RICHLAND FOODS CO. LTD aurait dû être déclarée irrecevable, cette société, dépourvue de siège dans l'espace OAPI, ayant effectué un dépôt international en violation des dispositions de l'article 4 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Considérant que dans ses observations orales, le Cabinet Ekani Conseils a répondu à ce moyen en relevant que le dépôt de la marque de sa cliente l'a été conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 3 de la même Annexe ;

Considérant que dans les écritures datées du 9 Février 2011, le Directeur Général de l'OAPI a présenté ses observations aussi bien sur le moyen tiré du refus de se prononcer sur la revendication de propriété que sur celui relatif au fond ;

Que sur le premier moyen, il rappelle que la revendication de propriété ne se présume pas ;

Qu'elle est introduite par voie d'action et non soulevée comme exception ;

Que la réponse à une demande de recherche d'antériorité ne saurait, au cas où elle s'avérerait erronée, être constitutive de droit au mépris des droits acquis par un tiers, nés d'un premier dépôt ;

Que sur le fond, il soutient qu'à l'analyse sur le triple plan visuel, phonétique et intellectuel, il existe un risque de confusion entre les deux marques en conflit ;

En la forme :

Considérant que le recours formé par les Etablissements SOLA est régulier ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant que pour demander l'infirmité de la décision attaquée, les Etablissements SOLA invoquent comme moyens, l'irrecevabilité de l'opposition de la société HANGZHOU RICHLAND FOODS CO. LTD pour défaut de siège dans l'espace OAPI, le refus de l'OAPI de faire valoir leur priorité d'usage sur le signe en conflit et l'absence de risque de confusion ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6, alinéa 3 de l'Accord de Bangui « les déposants hors des territoires des Etats membres effectuent le dépôt par l'intermédiaire d'un mandataire choisi dans l'un des Etats membres » ;

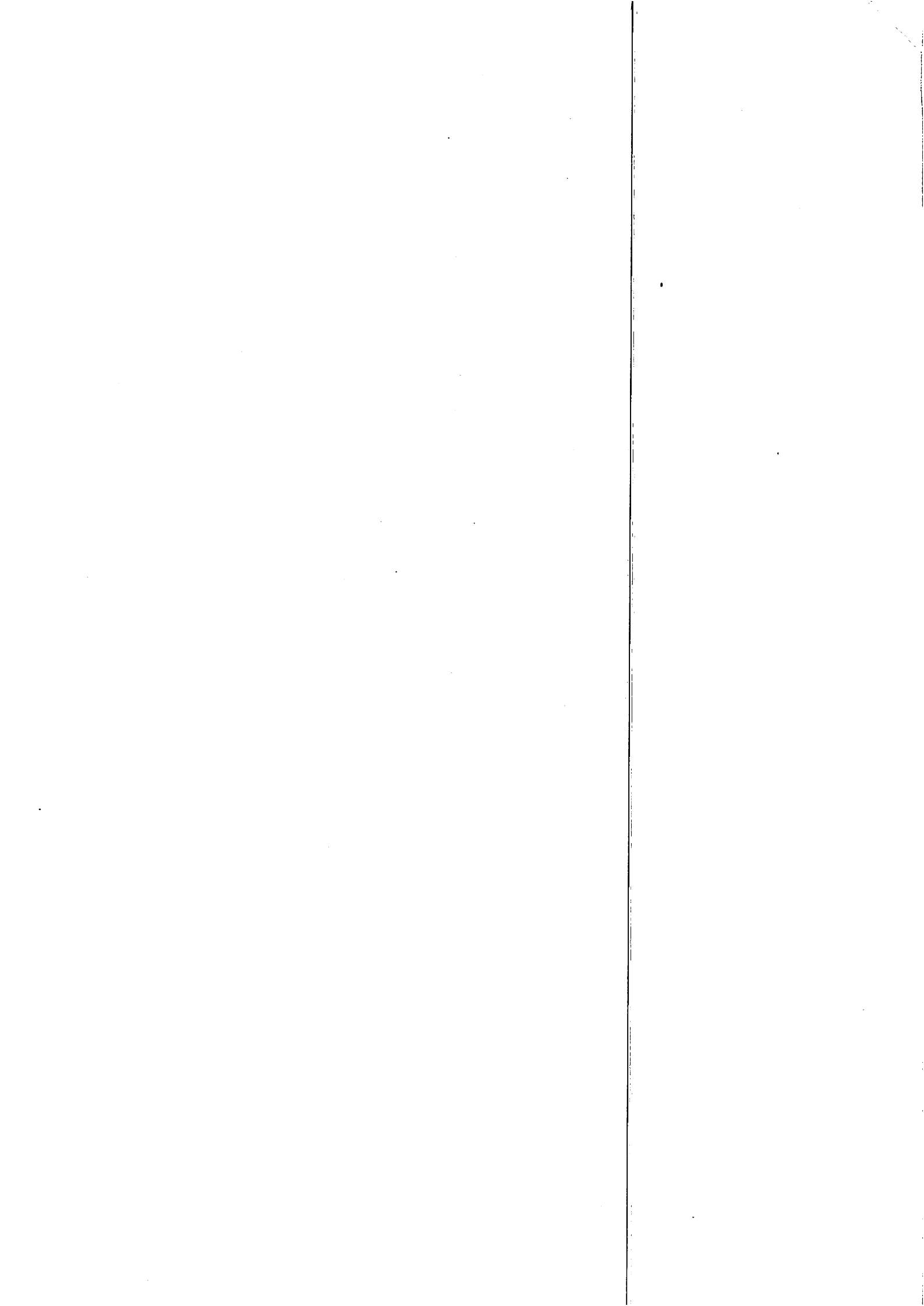
Que dans le cas d'espèce, la société HANGZHOU RICHLAND FOODS CO. LTD a effectué son dépôt par le biais du Cabinet ISIS Conseils SCP, Mandataire agréé auprès de l'OAPI ;

Que cet acte, accompli dans le respect du Traité susvisé est valable ;

Que l'irrecevabilité opposée à cette société n'est pas justifiée ;

Considérant que la revendication de propriété d'une marque, telle que prévue à l'article 5, alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et à l'occasion de laquelle la priorité de l'usage est évoquée et éventuellement prouvée, est une procédure spéciale, engagée par voie d'action et non une demande reconventionnelle greffée à une autre procédure ;

Que dans le cas d'espèce, se contentant de faire valoir qu'ils avaient une priorité d'usage sur le signe « COOKZEN », les Etablissements SOLA n'ont engagé aucune procédure de revendication de propriété à laquelle le Directeur Général de l'OAPI aurait été tenu de répondre ;



Qu'en l'état, c'est à tort qu'il est fait grief à ce dernier de n'avoir pas répondu à ce qui n'est qu'un argument avancé par une partie dans le cadre d'une procédure inappropriée ;

E
Considérant au fond que l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui reconnaît au titulaire de la marque déposée la première, le droit non seulement d'utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant pour des services ou produits correspondants, mais également d'empêcher les tiers de faire usage sans son consentement de signes identiques ou similaires au cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, ce que fait fort opportunément la société HANGZHOU RICHLAND FOODS CO. LTD ;

Considérant en effet que titulaire de la marque « COOKZEN » n° 57418 du 1^{er} Octobre 2007 dans la classe 30, cette société s'est opposée à l'enregistrement de la marque « COOKZEN + vignette » n° 57212 du 4 Octobre 2007 dans la classe 29, comme susceptible de créer un risque de confusion avec la sienne ;

KP
Considérant que les différences relevées par les Etablissements SOLA sur les deux marques, tenant à leur graphisme et aux couleurs revendiquées par la marque attaquée, n'enlèvent rien à l'impression d'ensemble qu'elles dégagent et à l'identité du terme dominant « COOKZEN » qu'elles contiennent ;

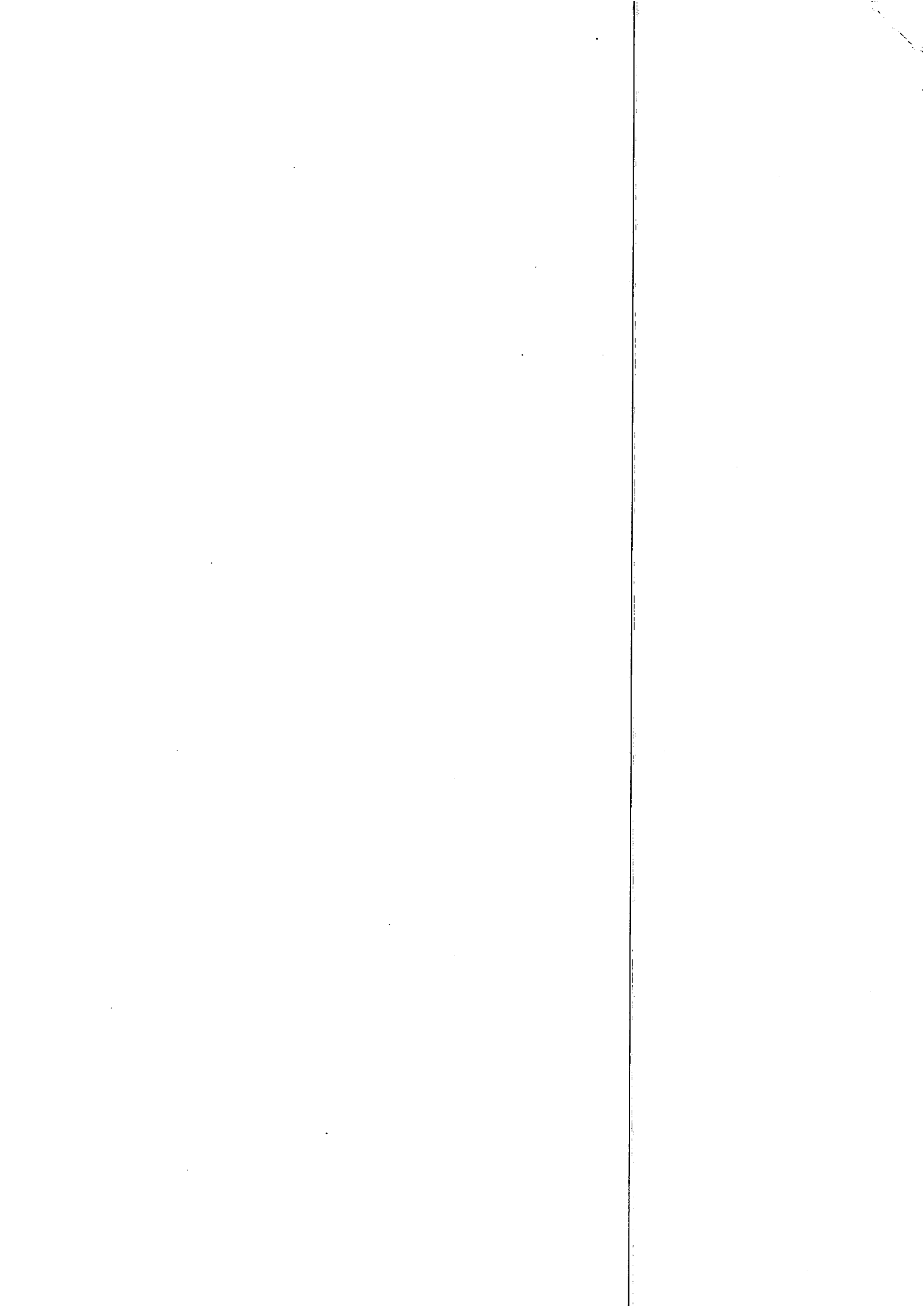
Que le caractère dominant de ce terme est d'autant plus déterminant que c'est sur lui qu'a porté la recherche d'antériorité demandée par les Etablissements SOLA ;

Considérant que la contrefaçon d'une marque s'apprécie non en fonction des différences, mais par rapport aux ressemblances ;

N
Considérant par ailleurs que les produits couverts par les deux marques, bien que de classes différentes, ont une grande similarité en raison de leur nature et de l'usage auxquels ils sont destinés ;

Qu'il s'agit aussi bien pour ceux de la classe 29 que ceux de la classe 30, des produits et mélanges entrant dans l'alimentation soit directement, soit par le biais de plats cuisinés ou d'autres préparations ;

Considérant qu'en l'espèce tant du point de vue visuel, phonétique qu'intellectuel, il existe entre les signes « COOKZEN » n° 57418 et « COOKZEN + Vignette » n° 57212 des ressemblances faisant craindre



une confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Que bien qu'enregistrée dans la classe 29 pour des produits différents, mais similaires à ceux de la classe 30, la marque « COOKZEN + Vignette » n° 57212 peut induire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, une confusion laissant croire qu'il s'agit d'une nouvelle déclinaison de la marque « COOKZEN » n° 57418 ;

Que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI l'a radiée ;

Considérant que l'article 33 de l'Accord de Bangui fixant les attributions de la Commission Supérieure de Recours ne lui donne pas compétence pour connaître du contentieux d'indemnisation ;

Qu'il y a lieu de se déclarer incompétent à statuer sur la demande d'indemnisation présentée par les Etablissements SOLA ;

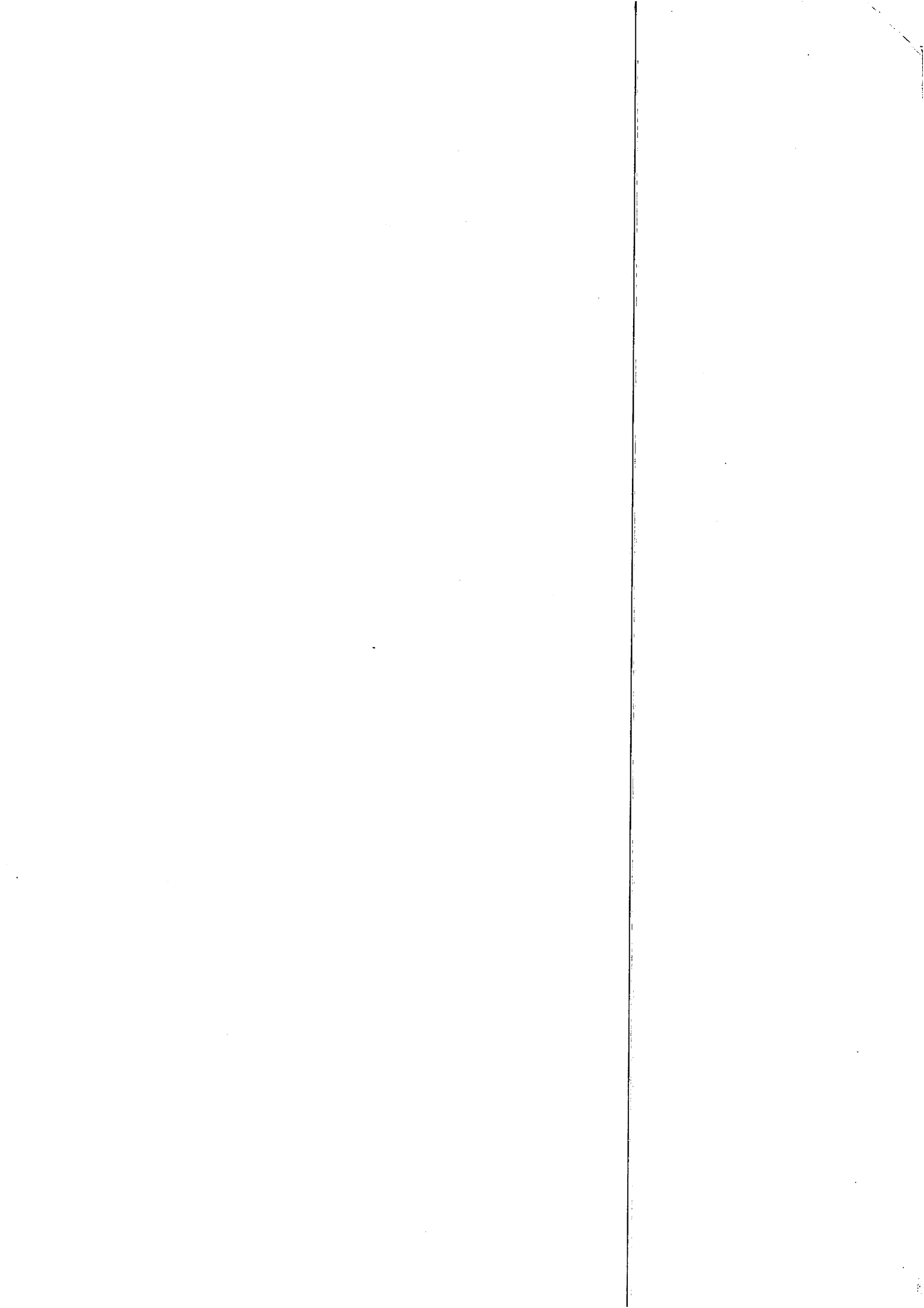
PAR CES MOTIFS :

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

En la forme : **Déclare le recours des Etablissements SOLA recevable ;**

Au fond : **Se déclare incompétent rationae materiae à statuer sur la demande d'indemnisation présentée par les Etablissements SOLA ;**

Dit leur recours contre la décision n° 00599/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 7 Décembre 2009 non fondé et les en déboute.




Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 29 Avril 2011

Le Président,


CHIGHALY Ould Mohamed

Les Membres :


Madame Paulette KOUROUMA


Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber

